

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.07.2007. Указанное заявление подано ООО "ИМПЕРИАЛ", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству № 263577 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА" произведена 11.02.2004 за № 263577 по заявке № 2002731566/50 с приоритетом от 16.12.2002 на имя ООО «Фирма «Геллас», Краснодарский край, г. Краснодар (далее – правообладатель). Регистрация произведена в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА", выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами черного цвета в кириллице, носит фантазийный характер в отношении зарегистрированного перечня услуг.

В заявлении от 18.07.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 263577 товарного знака "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА" в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи

данного заявления, в отношении всех услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Фирма "Геллас", ул. Тургенева, д. 139, г. Краснодар, 350049) и его представителя (ЗАО "Ай Пи Про", Патентному поверенному РФ А.В. Леонову, а/я 27, Москва, 107113) в установленном порядке были направлены уведомления от 22.08.2007 за № 2002731566/50 (878440) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.12.2007. Заседание коллегии было перенесено согласно поступившему от правообладателя ходатайству с целью предоставления дополнительного времени для сбора основного комплекта документов, подтверждающих использование знака. Заседание коллегии, состоявшееся 29.02.2008, было перенесено на основании ходатайства лица, подавшего заявления, а также по инициативе коллегии с целью ознакомления с поступившим комплектом материалов от правообладателя. Заседание коллегии, состоявшееся 06.03.2008, было перенесено на основании ходатайства правообладателя с целью предоставления дополнительных материалов, поясняющих ранее представленные документы.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва, мотивы которого сводятся к следующему:

- a. Услуги компании правообладателя широко известны на территории Российской Федерации, в частности на территории Краснодарского края и республики Адыгея.
- b. Товарный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» указывается на полиграфической продукции с целью рекламы оказываемых услуг, веб-сайте, листовках, бланке для расчета стоимости заказа, буклетах, сувенирах, в прессе, наружной рекламе и других рекламных носителях, служащих для продвижения товарного знака.

Информация рекламного характера многократно и регулярно размещается в информационно-справочных изданиях и прессе.

- с. Правообладатель имеет свой магазин, через который осуществляется реализация оборудования для кондиционирования воздуха, предоставляются услуги по монтажу, осуществляется техническое обслуживание указанного оборудования. На здании магазина размещен товарный знак "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА".
- d. Правообладателем проведен комплекс необходимых мероприятий по строительству зданий и сооружений, в том числе по устройству внутренних инженерных систем.
- e. Для правообладателя создан веб-сайт в сети Интернет, при этом он размещен в поисковых системах YANDEX, MAIL, RAMBLER.

При этом в качестве доказательств использования товарного знака «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» правообладателем были представлены следующие материалы:

1. Устав ООО "Фирма "ГЕЛЛАС", 2007 – на 6 л.;
2. Страницы из рекламных журналов "Строительство и недвижимость Юга России", 2005, "СтройАдрес", 2004, "ЮГ РОССИИ", 2005, 2006, 2007, "Ва банк в Краснодаре", 2006, 2007, "ВСЕ ПРО Ва Банк", 2006, "ВСЕ ПРО Ва Банк в Краснодаре" 2006, "В КАЖДЫЙ ДОМ", 2006, "Согласие", 2006, 2007, - на 60 л.;
3. Договор № 1 от 19.04.2007 между правообладателем и ООО "Оттиск" и приложения к нему - на 4 л.;
4. Договор № 1133 от 25.09.2003 между ООО "Геллас" и Муниципальным учреждением "Учреждение по контролю за соблюдение градостроительных норм и размещению рекламы", приложение и платежное поручение к нему - на 8 л.;
5. Приложение № 1 к договору № 1649 от 28.10.2004 - на 1 л.;

6. Приложение № 1 к договору № 1198 от 13.10.2003, платежное поручение № 178 от 26.03.2004 и фотографии - на 6 л.;
7. Договор безвозмездного пользования от 01.04.2003 между правообладателем и Королевым Ю.В., приложения к нему – на 4 л.;
8. Письмо от Администрации муниципального образования г. Краснодара – на 1 л.
9. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2003 – на 2 л.
10. Фотография выставочного стенда магазина "Империя климата" - на 1 л.
11. Лицензия от 24.04.2003 на строительство зданий и сооружений, выданная правообладателю – на 1 л.;
12. Товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ за № 504, 505 от 14.09.2004, № 151 от 14.04.2004, № 294 от 25.06.2004, № 293 от 24.06.2004, № 328 от 13.07.2004, № 323, 324 от 09.07.2004 - на 20 л.;
13. Контракт № 161 от 28.01.2003 между правообладателем и ООО "ВВВ" на создание веб-сайта, техническое задание к нему – на 7 л.;
14. Договор № 310К от 07.09.2004 поставки оборудования между правообладателем и ГУП Краснодарского края "Кубанский продовольственный фонд", счет-фактура, товарная накладная за № 504 от 14.09.2004, платежное поручение за № 278 от 10.09.2004 - на 7 л.;
15. Разрешение на распространение наружной рекламы от 17.04.2006 - на 1 л.;
16. Фотографии магазина правообладателя – на 2 л.;
17. Договор № 287к от 28.07.2004 между ОАО "Аэропорт Анапа" и правообладателем, платежное поручение № 378 от 20.08.2004, № счет-фактура, товарная накладная за № 434 от 25.08.2004 – на 9 л.;

18. Договор № 288к от 28.07.2004 между ОАО "Аэропорт Анапа" и правообладателем, платежное поручение № 731 от 01.10.2004, счет-фактура за № 492 от 31.08.2004, акт о приемке выполненных работ – на 9 л.;
19. Договор б/н от 08.09.2004 между ГУП Краснодарского края "Кубанский продовольственный фонд" и правообладателем, счет-фактура № 505 от 14.09.2004, акт о приемке выполненных работ за № 505 от 14.09.2004, платежное поручение № 4328 от 10.12.2004 - на 7 л.;
20. Договор № 1 от 12.01.2005 между ООО "Империя" и правообладателем, платежное поручение за 189 от 04.05.2005, счет-фактура, товарная накладная за № 134 от 03.05.2005 - на 10 л.;
21. Счет-фактура № 77 от 28.02.2007, товарная накладная № 90 от 28.02.2007, акт № 5 от 28.02.2007, платежное поручение № 47 от 06.02.2007, счет-фактура, товарная накладная № 11 от 21.01.2005, счет-фактура № 273 от 19.08.2005, товарная накладная № 277 от 19.08.2005, счет-фактура, товарная накладная № 90 от 30.03.2005, счет-фактура № 94 от 28.02.2006, товарная накладная № 74 от 20.02.2006, платежные поручения № 56 от 27.01.2005, № 32 от 26.02.2006, № 49 от 15.03.2006, № 40 от 02.03.2006, № 142 от 31.03.2005, № 362 от 22.08.2005, № 376 от 02.09.2005, 381 от 06.09.2005, № 50 от 17.03.2006, № 43 от 03.03.2006, № 10361 от 08.10.2003, счет-фактура № 330, 299 от 01.09.2005 – на 39 л.;
22. Контракт № 162 от 28.01.2003 между ООО "ВВВ" и правообладателем, приложения к нему, акт выполненных работ, счет-фактура № 1275 от 14.09.2004, платежное поручение № 707 от 14.09.2004 – на 8 л.;
23. Договор № що07/00282 от 15.01.2007 между ООО "Медиа-Бюро" и правообладателем - на 1 л.;
24. Письма б/н от 29.02.2008 от Королева Ю.В. и от правообладателя за № 16 от 29.02.2008 на 2 л.;

25. Счет, договор за № 907 от 26.08.2004 между ООО "Югинформ-рекламное агентство" и правообладателем, а также приложение к нему – на 4 л.;
26. Устав ООО "Фирма "ГЕЛЛАС", 1998 – на 4 л.;
27. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - на 1 л.;
28. Счет № Ге000039 от 03.05.2005 - на 1 л.;
29. Счет № Ге00004 от 27.01.2005 – на 1 л.;
30. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2006, а также на 31.12.2005 между ООО "Империя" и правообладателем – на 6 л.;
31. Письмо за № 21 от 19.03.2008 от ООО "ИМПЕРИЯ" – на 1 л.;
32. Письмо за № 21 от 19.03.2008 от правообладателя – на 1 л.;
33. Письмо за № 8.1-498 от 20.03.2008 от руководителя ОАО "Аэропорт Анапа" - на 2 л.

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 18.07.2007 и сохранить действие товарного знака "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА" по свидетельству № 263577 в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через всемирную компьютерную сеть; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), в том числе через всемирную компьютерную сеть", 37 класса МКТУ "установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт отопительного оборудования", 40 класса МКТУ "работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц)".

Лицо, подавшее заявление, также представило отзыв по материалам правообладателя, мотивы которого сводятся к следующему:

- I. Часть представленных документов (выписка из устава, договор безвозмездного пользования) не содержат упоминания о знаке.

- II. Документы (например, товарные накладные от 09.07.2004, 25.06.2004, 24.06.2004, акты о приемке работ от 13.07.2004, 09.07.2004 и т.д.) не могут быть приняты в качестве доказательств использования знака, поскольку отражают деятельность правообладателя до, либо после периода, в течение которого необходимо доказать использование знака.
- III. Информация, указанная в рекламных изданиях ("Согласие", "В каждый дом", "ВА БАНКЪ", фотографии уличных щитов и т.д.), не свидетельствует прямо о том, какие услуги оказывает правообладатель под своим товарным знаком: установка, ремонт или продажа кондиционеров известных производителей. Приведенная реклама может доказывать использование знака в отношении товаров 11 класса МКТУ "кондиционеры", для которых знак не зарегистрирован. В некоторых других рекламных изданиях указаны услуги, но не указан правообладатель.
- IV. Представленные правообладателем материалы не доказывают использование знака в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)", поскольку данная услуга оказывается на основе договорных отношений (поручения, комиссии) с целью осуществления в интересах производителя продвижения его товара на оговоренной территории.
- V. Представленные договоры (287к, 288к, 310к) не содержат упоминания о знаке и подтверждают ввод в гражданский оборот товаров 11 класса МКТУ "сплит-системы".
- VI. Срок действия договора № 1 истек 31.12.2005, при этом в договоре отсутствуют основания по поводу услуг продвижения. Финансовая документация касательно данного договора датирована более поздним периодом, по истечению срока действия этого договора. Остальная финансовая документация,

которая относится к указанному сроку действия договора № 1, не содержит указания на него.

- VII. Финансовые документы 2005 года относятся к поставке-продаже сплит-систем, что свидетельствует о введении этого товара в гражданский оборот, а не об оказании услуг.
- VIII. Услуга 35 класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)" предполагает, что поставщик закупает у продавца продукцию и передает ее заказчику. Право на продукцию возникает у поставщика после заключения договора снабжения. При оказании снабженческих услуг обязателен признак действия в чужом интересе.
- IX. Использование знака в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц) через всемирную компьютерную сеть, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) через всемирную компьютерную сеть" не доказано правообладателем. Контракт № 161, 162, сопутствующая финансовая документация не доказывают осуществление этих услуг именно правообладателем.
- X. Представленные правообладателем счет-фактура № 77 от 28.02.2007 и акт сдачи-приемки № 5 от 28.02.2007 упоминают "ремонтные работы по демонтажу и монтажу". Однако договорные отношения, в рамках которых осуществлены эти виды работ, не подтверждены документально.

Таким образом, лицо, подавшее заявление, считает, что представленные правообладателем документы не доказывают использование знака по свидетельству № 263577 в отношении всех услуг в течение всего периода доказывания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным

удовлетворить заявление от 18.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству № 263577 досрочно частично по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (11.02.2004) товарного знака «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству № 263577 правовая база для рассмотрения заявления от 18.07.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и вышеупомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

С учетом даты (18.07.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.07.2004 по 17.07.2007 включительно.

Товарный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству № 263577 является словесным, выполнен в кириллице стандартным

шрифтом в два слова, написанных друг под другом. Правообладателем знака является ООО "Фирма "Геллас", Краснодарский край, г. Краснодар. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ представленных документов показал следующее.

ОАО "Аэропорт Анапа" заключило договор с правообладателем с целью проведения им монтажных работ по установке сплит-систем [18]. Согласно указанному договору [18], а также соответствующей ему финансовой документации данные услуги были реализованы и, тем самым, введены в гражданский оборот правообладателем. Согласно письму за подписью генерального директора ОАО "Аэропорт Анапа" услуги монтажных работ по установке сплит-систем оказывались правообладателем под знаком "ИМПЕРИЯ КЛИМАТА" [33].

ООО «Империя» заключило договор с правообладателем на поставку им оборудования для кондиционирования воздуха, при этом данный договор сопровождается соответствующими финансовыми документами [20,28,30,31,32]. Указание товарного знака «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» на договоре свидетельствует о том, что оказанные услуги вводились в гражданский оборот именно под этим знаком.

Рекламная кампания правообладателя, как организации, предоставляющей ремонтные работы кондиционеров, подтверждена материалами [25,2-часть], согласно которым ООО «Югинформ-рекламное агентство» размещало соответствующую информацию в журнале «ЮГ РОССИИ 2005».

Согласно договору купли-продажи и соответствующей ему финансовой документации [20,28,30] правообладателем поставлялись ООО «Империя» товары (сплит-системы), производителем которых является третье лицо. При этом документы [7,8,24] подтверждают позиционирование правообладателя в качестве магазина. Реклама

магазина размещалась в информационных изданиях "ВСЕ ПРО Ва Банк", 2006, "Ва банк в Краснодаре" 2007 [2].

Таким образом, оказанные правообладателем услуги под товарным знаком «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» коллегия Палаты по патентным спорам относит к услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям», 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха», 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц)».

Вместе с тем документы [1,9,11,12,14,15,17,19,22,26,27] не могут быть учтены в рамках настоящего дела, поскольку не содержат указания на товарный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА».

Макет визиток согласно материалам [3] информирует потребителя об ином лице (группа компаний ИМПЕРИЯ), нежели правообладатель. Следовательно, документы [3] также не могут быть учтены коллегией в качестве доказательств использования знака.

Материалы [4,10,11,13,16,22] также не могут быть учтены в качестве доказательств использования, поскольку либо выходят за рамки обозначенного выше временного периода, либо не содержат указания на него. Документы [5,11,12] не подтверждены договорными отношениями, документы [21] содержат разночтения (продавец-покупатель), документы [23] не подтверждены финансовыми документами, следовательно, не могут быть приняты в качестве доказательств использования знака.

Кроме того, документы [1-33] не подтверждают того, что правообладателем осуществлялось продвижение товаров, снабженческие услуги для третьих лиц посредством всемирной компьютерной сети.

Оценка коллегией Палаты по патентным спорам представленных материалов [1-33] позволяет сделать вывод, что товарный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству № 263577 не используется

правообладателем в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», всех услуг 37 класса МКТУ за исключением «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха», всех услуг 39 класса МКТУ, всех услуг 40 класса МКТУ, за исключением «работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц)».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.07.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 263577 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг: